

Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний

**Тридцать первая сессия
Женева, 17 - 21 марта 2014 г.**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЯМАЙКИ

Документ подготовлен Секретариатом

В сообщении от 31 декабря 2013 г. делегация Ямайки препроводила Международному бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) предложение, содержащееся в приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

ВВЕДЕНИЕ

Как известно ПКТЗ, на протяжении свыше тридцати лет государствами на международном уровне выражалась обеспокоенность по поводу отсутствия международной охраны названий стран, и все эти годы неоднократно вносились предложения в отношении пересмотра Парижской конвенции с целью расширить сферу применения статьи *6ter* для охраны названий стран путем включения названий государств в специальную категорию охраняемых знаков, которая в настоящее время включает гербы, флаги, другие государственные эмблемы, официальные знаки и клейма, которые должны отклоняться или признаваться недействительными в качестве товарных знаков. Это, по сути дела, привело бы к расширению статьи *6ter(1)(a)* для включения охраны названий стран. К сожалению, попытки пересмотреть статью *6ter* Парижской конвенции пока оказывались безуспешными.

Исходя из предложения, внесенного делегацией Ямайки на двадцать первой сессии ПКТЗ в июне 2009 г. (см. документ SCT/21/6), ПКТЗ постановил подготовить проект вопросника, касающегося охраны официальных названий государств от регистрации или использование в качестве товарных знаков для рассмотрения ПКТЗ. После двадцать третьей сессии ПКТЗ пересмотренный и окончательный вариант вопросника (документ SCT/24/2) был распространен среди членов ПКТЗ. Ответы на вопросник были собраны Секретариатом и представлены для рассмотрения на двадцать четвертой сессии ПКТЗ (документ SCT/24/6).

На той сессии ПКТЗ просил Секретариат подготовить проект справочного документа для рассмотрения на его следующей сессии, который основывался бы на проделанной Комитетом к этому времени работе в этой области и содержал бы всеобъемлющий обзор законодательства и практики государств-членов в том, что касается охраны названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков.

На своей двадцать седьмой сессии ПКТЗ просил Секретариат подготовить исследование для определения возможной передовой практики в деле охраны названий стран от регистрации в качестве товарных знаков или в качестве элементов товарных знаков и представить исследование двадцать девятой сессии ПКТЗ. Исследование было подготовлено Секретариатом и представлено двадцать девятой сессии ПКТЗ. Недавно Секретариат подготовил также пересмотренный проект справочного документа по охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков (документ SCT/30/4).

На своей тридцатой сессии ПКТЗ постановил, что в Комитете будет продолжаться работа по теме охраны названий стран, и предложил делегациям представить Секретариату свои предложения в письменном виде к концу 2013 г. Нижеследующее предложение представляется делегацией Ямайки ПКТЗ во исполнение этого решения.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Парижская конвенция по охране промышленной собственности не предписывает конкретных правил по охране названий стран, позволяя государствам-членам использовать различные подходы в этом вопросе.

Результаты, полученные благодаря вопроснику, показывают, что настоятельная необходимость охраны названия стран признается многими странами и затрагивается во внутреннем законодательстве и в практике в области товарных знаков в

большинстве стран. Схождение мнений государств-членов в отношении согласованного подхода к охране названий стран в системе товарных знаков возможно. Отсутствие общего подхода ведомств интеллектуальной собственности в том, что касается названий стран, способствует, соответственно, непоследовательности в регистрации и использовании товарных знаков, содержащих названия стран. Высказывается обеспокоенность насчет того, что регистрации могут рассматриваться или выдаваться в случаях, когда использование названия страны не является уполномоченным или не имеет прямое отношение к соответствующей стране. Имеются опасения насчет того, что потенциально это может причинять коммерческие убытки, сказываться на престиже и репутации страны и наносить ущерб интересам потребителей.

Исследование показывает, что, хотя есть области сближения в рассмотрении заявок на регистрацию товарных знаков, которые состоят из названий стран или содержат такие названия, охрана названий стран, существующая сейчас на международном уровне, является непоследовательной. Поэтому ощущается необходимость в последовательной на международном уровне охране названий стран.

Делегация Ямайки подготовила проект совместной рекомендации по охране названий стран (содержащийся в настоящем документе), как это делалось и в отношении других областей товарных знаков, представляющих общую важность и указывающих на сближение мнений, который может направлять государства-члены и использоваться государствами-членами в руководствах по экспертизе товарных знаков на национальном и региональном уровнях, дабы содействовать последовательному и всеобъемлющему решению этого вопроса.

Проект совместной рекомендации содержит формулировки и определения большей частью из предшествующих совместных рекомендаций (включая общеизвестные знаки и знаки в Интернете), а также из статьи 6ter Парижской конвенции, исследования ВОИС (документ SCT/29/5) и пересмотренного проекта справочного документа по охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков (документ SCT/30/4).

В проекте совместной рекомендации «название страны» определяется широко, как это часто бывает, согласно исследованию ВОИС, в целях включения переводов, сокращений, кодов стран и т.д. «Минимальный стандарт охраны названия страны» - это концепция, которая, как мы считаем, может быть полезной для охраны названий стран. В противном случае может использоваться термин «конфликты с названием страны».

Статьи 2 - 5 касаются знаков, конфликтующих с названиями стран, и, по сути дела, предусматривают такую же защиту, которая предусматривается для общеизвестных знаков. Это положение было бы только факультативным и предназначалось бы только для целей ориентации.

Статьи 6 и 7 были разработаны на основе исследования и отчета ВОИС, и они имеют целью предписать приемлемые основания для отказа (помимо статей 2 - 5) и приемлемых оснований для принятия (с учетом статей 2 - 6). Эти разделы требуют информации/документальных доказательств, дабы возложить на заявителей, а не на ведомства интеллектуальной собственности бремя ответственности за установление легитимности использования названия страны.

Статья 7(2) позволяет подход, который сводится к обуславливанию регистрации некоторых знаков с названиями стран тем, что это право ограничивается товарами или услугами, происходящими из указанной страны.

Статьи 8 и 9 являются стандартными концепциями, взятыми из других совместных рекомендаций.

Делегация Ямайки хотела бы поблагодарить делегации в ПКТЗ за их целеустремленное и конструктивное взаимодействие по этому пункту повестки дня. Мы искренне надеемся на то, что данный проект совместной рекомендации будет содействовать продолжению диалога по вопросу об охране названий стран, дабы мы могли совместно искать значимые и устойчивые решения для этого кардинально важного вопроса.

[Проект совместной рекомендации следует]

ПРОЕКТ СОВМЕСТНОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОХРАНЕ НАЗВАНИЙ СТРАН

ПРЕДИСЛОВИЕ

Совместная рекомендация относительно положений об охране названий стран имеет целью согласование экспертизы и вынесения решений по заявкам на регистрацию товарных знаков, которые состоят из названий стран или содержат названия стран, дабы содействовать последовательному и всеобъемлющему применению и охране названий стран между государствами-членами.

В дополнение к принятым Ассамблеями ВОИС Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков в сентябре 1999 г., Совместной рекомендации, касающейся лицензий на товарные знаки, в сентябре 2000 г. и Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в Интернете в октябре 2001 г., настоящая совместная рекомендация является четвертым успехом ПКТЗ в осуществлении политики ВОИС по изысканию новых путей для ускорения разработки международных согласованных общих принципов.

Вопрос о новых подходах к прогрессивному развитию международного права в области интеллектуальной собственности был взят ВОИС на рассмотрение в соответствии с программой и бюджетом ВОИС на двухлетний период 1998-99 гг. Это объясняется тем, что можно использовать более гибкий подход к согласования принципов и правил в области интеллектуальной собственности и к координации вопросов управления, дабы можно было более быстро добиться результатов и начать применять их, обеспечивая более скорые практические выгоды для администраторов и пользователей системы интеллектуальной собственности (см. документ A/32/2-WO/BC/18/2, стр. 86).

Совместная рекомендация

Ассамблея Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральная Ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС),

принимая во внимание положения Парижской конвенции по охране промышленной собственности, касающиеся охраны гербов, флагов и других государственных эмблем стран Союза и введенных ими официальных знаков и клейм контроля и гарантии;

учитывая проходящие в Постоянном комитете по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) с 1999 г. обсуждения, касающиеся охраны названий стран, исследование для определения возможной передовой практики в деле охраны названий стран от регистрации в качестве товарных знаков или в качестве элементов товарных знаков (документ SCT/29/5) и пересмотренный проект справочного документа по охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков (документ SCT/30/4), которые продемонстрировали различную практику государств и, следовательно, отсутствие последовательной на международном уровне охраны названий стран в отношении экспертизы и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков, состоящих из названий стран или содержащих такие названия;

рекомендуют, чтобы каждое государство-член могло рассматривать использование любых из положений, принятых ПКТЗ, в качестве руководящих принципов для экспертизы и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков, состоящих из названий стран или содержащих такие названия;

далее рекомендуется, чтобы каждое государство-член Парижского союза или ВОИС, которое также является членом региональной межправительственной организации, обладающей компетенцией в области регистрации товарных знаков, довело до сведения этой организации возможность охраны названий стран в соответствии *mutatis mutandis* с содержащимися здесь положениями.

Статья 1 Определения

Для целей настоящих положений и в отсутствие специальных оговорок:

(i) «акт недобросовестной конкуренции» означает любой акт конкуренции, противоречащий добросовестной деловой практике в промышленных или коммерческих делах, как это определено в статье 10*bis* Парижской конвенции по охране промышленной собственности, подписанной в Париже 20 марта 1883 г., с учетом пересмотра и поправок¹;

(ii) «заявка» означает заявку на регистрацию²;

(iii) «указатель делового предприятия» означает любое обозначение, используемое для идентификации предприятия, владельцем которого является физическое или юридическое лицо, организация или ассоциация³;

(iv) «компетентный орган» означает административный, судебный или квазисудебный орган государства-члена, который обладает компетенцией устанавливать, является ли право приобретенным, действующим или нарушенным, определять санкции или устанавливать, является ли акт конкуренции актом недобросовестной конкуренции, в зависимости от случая⁴;

(v) «связь» означает ассоциацию со страной в силу либо происхождения, либо предназначения товаров или услуг⁵;

(vi) «название страны» включает официальное название, короткое название, формальное название, историческое название либо произношение, перевод, транслитерацию, обозначение, международный код, стандартное сокращение и прилагательные, образованные от любого из названий государства-члена⁶;

¹ Взято из статьи 1 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в Интернете.

² Взято из статьи 1 Совместной рекомендации, касающейся лицензий на товарные знаки.

³ Взято из статьи 1 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков.

⁴ Взято из статьи 1 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в Интернете.

⁵ Изначальное определение/критерий. В порядке альтернативы см. статью 10.

⁶ Изначальное определение, основанное на пересмотренном проекте справочного документа по охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков (документ SCT/30/4)

(vii) «название домена» означает выраженную в буквенно-цифровой форме строку, соответствующую цифровому адресу в Интернете⁷;

(viii) под «Интернетом» понимается интерактивная среда связи, которая содержит информацию, являющуюся одновременно и непосредственно доступной, независимо от территориального местоположения, для членов общества в месте и в момент, выбранный ими⁸;

(ix) «знак» означает знак, относящийся к товарам (товарный знак) или услугам (знак обслуживания) или к товарам, и услугам⁹;

(x) «государство-член» означает государство, которое является членом Парижского союза по охране промышленной собственности и/или Всемирной организации интеллектуальной собственности¹⁰;

(xi) «минимальный стандарт охраны названия страны» означает стандарт охраны, предусмотренный в настоящей совместной рекомендации;

(xii) «ведомство» означает учреждение, на которое государство-член возложило регистрацию знаков¹¹;

(xiii) «лицо» означает как физическое лицо, так и юридическое лицо¹²;

(xiv) «зарегистрированный» или «регистрация» означает регистрацию знака ведомством¹³;

(xv) «санкции» означают санкции, которые компетентный орган государства-члена может применить в соответствии с действующим законодательством в результате подачи иска в связи с нарушением права или актом недобросовестной конкуренции¹⁴;

(xvi) «право» означает право на товарный знак, независимо от того, зарегистрирован он или нет, либо право на указатель делового предприятия или на название домена в соответствии с применимым законодательством¹⁵.

⁷ Взято из статьи 1 of the Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков.

⁸ Взято из статьи 1 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в Интернете.

⁹ Взято из Совместной рекомендации, касающейся лицензий на товарные знаки.

¹⁰ Взято из статьи 1 of the Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков и из статьи 1 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в Интернете.

¹¹ Взято из статьи 1 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков.

¹² Изначальное определение.

¹³ Взято из Совместной рекомендации, касающейся лицензий на товарные знаки.

¹⁴ Взято из статьи 1 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в Интернете.

¹⁵ Сформулировано на основе статьи 1 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в Интернете.

Статья 2
Охрана названий стран; недобросовестность

(1) [*Охрана названия стран*] Государство-член охраняет названия стран от конфликтующих знаков, указателей делового предприятия и названий домена¹⁶.

(2) [*Рассмотрение недобросовестности*] Недобросовестность может рассматриваться в качестве одного фактора, среди прочих, при оценке конфликтующих интересов при применении настоящих положений¹⁷.

(3) [*Факторы*] Для целей применения этих положений рассматриваются любые соответствующие обстоятельства при определении того, использовался ли или используется ли знак, состоящий из названия страны или содержащий такое название, недобросовестно либо были ли право приобретено недобросовестно. В частности, компетентный орган принимает во внимание, среди прочего:

(i) знало ли лицо, использовавшее название страны или приобретшее право, об этом названии страны или же оно не могло достаточно обосновано не знать это название страны в то время, когда это лицо впервые использовало название страны, приобрело право или подало заявку на приобретение или использование права, в зависимости от того, что наступило ранее, и

(ii) будет ли использование знака означать несправедливое использование отличительной характеристики или репутации названия страны и/или бренда страны, содержащегося в знаке, либо будет ли оно наносить неоправданный ущерб такой способности или репутации либо такому бренду¹⁸.

Статья 3
*Конфликтующие знаки*¹⁹

(1) [*Конфликтующие знаки*] (a) Знак считается находящимся в противоречии с минимальным стандартом охраны названия страны, когда этот знак или часть знака представляет собой воспроизведение, имитацию, перевод, транслитерацию или сокращение названия страны, что может вызвать смешение, если знак или часть знака является предметом заявки на регистрацию – или зарегистрирован(а) – в отношении товаров и/или услуг.

(b) Независимо от товаров и/или услуг, в отношении которых знак используется, является предметом заявки на регистрацию или зарегистрирован, этот знак считается находящимся в противоречии с минимальным стандартом охраны названия страны, когда этот знак или часть знака представляет собой воспроизведение, имитацию, перевод, транслитерацию или сокращение названия страны и когда выполняется по крайней мере одно из нижеследующих условий:

¹⁶ Сформулировано на основе статьи 3 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков.

¹⁷ Сформулировано на основе статьи 3 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков.

¹⁸ Сформулировано на основе статьи 4 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в Интернете.

¹⁹ Сформулировано на основе статьи 4 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков.

(i) использование знака указывало бы на мнимую связь между товарами и/или услугами, в отношении которых знак используется, является предметом заявки на регистрацию или зарегистрирован, и соответствующим государством-членом, идентифицируемым по названию страны;

(ii) использование этого знака может нанести ущерб или ослабить отличительный характер, репутацию, название страны и/или бренд страны применительно к государству-члену, идентифицируемому по названию страны;

(iii) использование этого знака означало бы несправедливое использование отличительного характера, репутации, названия страны и/или бренда страны применительно к государству-члену, идентифицируемому по названию страны.

(2) [Процедуры возражения] Если применимое законодательство позволяет третьим сторонам возражать против регистрации знака, то противоречие с названием страны согласно пункту (1)(a) является основанием для возражений.

(3) [Процедуры признания недействительности] (a) Соответствующее государство-член, идентифицируемое по названию страны, или юридическое лицо, уполномоченное соответствующим государством-членом, имеет право просить о признании недействительности – на основании решения компетентного органа – регистрации знака, который находится в противоречии с названием страны и/или который не отвечает минимальному стандарту охраны названия страны.

(b) Если регистрация знака может быть признана недействительной компетентным органом по его собственной инициативе, то противоречие с названием страны является основанием для такого признания недействительности.

(4) [Запрещение использования] Соответствующее государство-член, идентифицируемое по названию страны, или юридическое лицо, уполномоченное соответствующим государством-членом, имеет право просить о запрещении – на основании решения соответствующего органа – использования знака, который находится в противоречии с названием страны и/или который не отвечает минимальному стандарту охраны названия страны.

Статья 4

*Конфликтующие указатели делового предприятия*²⁰

(1) [Конфликтующие указатели делового предприятия] Указатель делового предприятия считается находящимся в противоречии с названием страны, когда этот указатель делового предприятия или его часть представляет собой воспроизведение, имитацию, перевод, транслитерацию или сокращение названия страны и когда выполняется по крайней мере одно из нижеследующих условий:

(i) использование указателя делового предприятия указывало бы на мнимую связь между коммерческим предприятием, в отношении которого оно используется, и соответствующим государством-членом, идентифицируемым по названию страны;

²⁰ Сформулировано на основе статьи 5 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков.

(ii) использование указателя делового предприятия может нанести ущерб или ослабить отличительный характер, репутацию, название страны и/или бренд страны применительно к государству-члену, идентифицируемому по названию страны;

(iii) использование указателя делового предприятия означало бы несправедливое использование отличительного характера, репутации, названия страны и/или бренда страны применительно к государству-члену, идентифицируемому по названию страны.

(2) [Запрещение использования] Соответствующее государство-член, идентифицируемое по названию страны, или юридическое лицо, уполномоченное соответствующим государством-членом, имеет право просить о запрещении – на основании решения соответствующего органа – использования указателя делового предприятия, которое находится в противоречии с названием страны.

Статья 5 *Конфликтующие названия доменов*²¹

(1) [Конфликтующие названия доменов] Название домена считается находящимся в противоречии с названием страны по меньшей мере тогда, когда это название домена или его часть представляет собой воспроизведение, имитацию, перевод, транслитерацию или сокращение названия страны и когда название домена зарегистрировано или используется недобросовестно либо когда выполняется по крайней мере одно из нижеследующих условий:

(i) использование названия домена указывало бы на мнимую связь между коммерческим предприятием, в отношении которого оно используется, и соответствующим государством-членом, идентифицируемым по названию страны;

(ii) использование названия домена может нанести ущерб или ослабить отличительный характер, репутацию, название страны и/или бренд страны применительно к государству-члену, идентифицируемому по названию страны; или

(iii) использование названия домена означало бы несправедливое использование отличительного характера, репутации, названия страны и/или бренда страны применительно к государству-члену, идентифицируемому по названию страны.

(2) [Аннулирование; передача] Соответствующее государство-член, идентифицируемое по названию страны, или юридическое лицо, уполномоченное соответствующим государством-членом, имеет право просить – на основании решения компетентного органа – о том, чтобы лицо, зарегистрировавшее конфликтующее название домена, аннулировало регистрацию либо передало ее соответствующему государству-члену или юридическому лицу, должным образом назначенному соответствующим государством-членом.

²¹ Сформулировано на основе статьи 6 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков.

Статья 6

Решение о том, отклонить ли знак с названием страны²²

(1) [Факторы для отказа] Помимо обстоятельств, изложенных в статьях 2 - 5 выше, ведомство или компетентный орган отказывает в регистрации знака, состоящего из названия страны или содержащего такое название:

(i) когда знак рассматривается как описывающий происхождение товаров, в отношении которых запрашивается регистрация, даже если знак не «состоит исключительно» из названия страны;

(ii) когда использование названия государства может рассматриваться как вводящее в заблуждение, обманчивое или ложное в том, что касается происхождения товаров или услуг, в отношении которых запрашивается регистрация, даже если знак включает другие элементы, которые точно отражают происхождение продукции;

(iii) на основе общественного порядка или общественной морали, как они определены в действующем национальном законодательстве и/или политике охраны названий стран; или

(iv) на основе любого национального закона, который предлагает охрану *sui generis* или *per se* названий стран.

(2) Компетентный орган рассматривает представленную ему информацию в отношении факторов, из которых можно сделать заключение о том, что знак является – или не является - отличительным, описательным, свободным, вводящим в заблуждение, обманчивым или ложным.

Статья 7

Решение о том, принять ли знак с названием страны²³

(1) [Факторы для принятия] С учетом статей 2 - 6 выше ведомство или компетентный орган может принять регистрацию знака, состоящего из названия страны или содержащего такое название:

(i) если заявка на регистрацию знака подкрепляется документальными доказательствами, показывающими, что товары или услуги, в отношении которых регистрируется знак, происходят из страны, названной в товарном знаке;

(ii) если заявка на регистрацию знака подкрепляется документальными доказательствами разрешения со стороны компетентного органа или органов, если таковые имеются, соответствующего государства-члена;

²² Основано на исследовании для определения возможной передовой практики в деле охраны названий стран от регистрации в качестве товарных знаков или в качестве элементов товарных знаков (документ SCT/29/5) и пересмотренном проекте справочного документа по охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков (документ SCT/30/4).

²³ Основано на исследовании для определения возможной передовой практики в деле охраны названий стран от регистрации в качестве товарных знаков или в качестве элементов товарных знаков (документ SCT/29/5) и пересмотренном проекте справочного документа по охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков (документ SCT/30/4).

(iii) если заявка на регистрацию знака подкрепляется документальными доказательствами соблюдения заявителем действующего национального законодательства и/или политики соответствующего государства-члена, названного в товарном знаке, в отношении использования названия страны или иного соответствующего обозначения;

(iv) если заявителем представляются доказательства, показывающие, что название страны, использованное в знаке, имеет второстепенное, негеографическое значение и что знак не подвержен тому, чтобы публика рассматривала его как вводящий в заблуждение, обманчивый или ложный в том, что касается происхождения товаров и/или услуг, в отношении которых испрашивается регистрация; или

(v) если заявителем представляются доказательства, показывающие, что знак хорошо известен и/или пользуется репутацией и что знак не подвержен тому, чтобы публика рассматривала его как вводящий в заблуждение, обманчивый или ложный в том, что касается происхождения товаров и/или услуг, в отношении которых испрашивается регистрация.

(2) Если товары или услуги, в отношении которых знак зарегистрирован или предполагается быть зарегистрированным, происходят их страны, названной в товарном знаке, ведомство или компетентный орган, если они обладают полномочиями на это, может установить условие или ограничение в отношении регистрации знака на тот предмет, что знак используется только в отношении товаров и/или услуг, которые происходят из государства-члена, идентифицируемого по знаку.

Статья 8 *Возражения и признание недействительности*

Предусмотренные выше основания для отказа в регистрации товарного знака по той причине, что он является описательным, неотличительным, родовым, вводящим в заблуждение, обманчивым или ложным, применяются к разбирательству в связи с возражениями и признанием недействительности согласно применимому национальному законодательству²⁴.

Статья 9 *Недобросовестная конкуренция или коммерция под чужим именем*²⁵

В государстве-члене согласно применимому законодательству предусматривается ответственность, когда совершается акт недобросовестной конкуренции или коммерции под чужим именем посредством использования знака, указателя делового предприятия или названия домена, состоящего из названия страны или содержащего такое название, являющегося вводящим в заблуждение, обманчивым или ложным и равнозначного акту недобросовестной конкуренции или коммерции под чужим именем в соответствии с национальным законодательством.

²⁴ Основано на исследовании для определения возможной передовой практики в деле охраны названий стран от регистрации в качестве товарных знаков или в качестве элементов товарных знаков (документ SCT/29/5) и пересмотренном проекте справочного документа по охране названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков (документ SCT/30/4).

²⁵ Сформулировано на основе статьи 7 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в Интернете.

Статья 10
*Факторы для определения мнимой связи с государством*²⁶

(1) [Факторы] При определении того, указывает ли знак, указатель делового предприятия или название домена, которые состоят из названия страны или содержат такое название, на мнимую связь с государством-членом, идентифицируемым по названию страны, могут учитываться следующие факторы:

(a) обстоятельства, указывающие на то, что пользователь знака, указателя делового предприятия или названия домена ведет дела - или имеет существенные планы в отношении того, чтобы вести дела – в связи с товарами или услугами, происходящими из государства-члена;

(b) обстоятельства, указывающие на то, что пользователь знака, указателя делового предприятия или названия домена ведет дела - или имеет существенные планы в отношении того, чтобы вести дела – в государстве-члене в связи с товарами или услугами, ассоциируемыми со знаком, указателем делового предприятия или названием домена;

(c) уровень и характер коммерческой деятельности пользователя в отношении государства-члена, включая:

(i) действительно ли пользователь обслуживает потребителей, находящихся в государстве-члене;

(ii) предлагает ли пользователь послепродажные услуги в государстве-члене, такие как гарантийные услуги или обслуживание; или

(iii) осуществляет ли пользователь дальнейшую коммерческую деятельность в государстве-члене, имеющую отношение к использованию знака, указателя делового предприятия или названия домена;

(d) связь предложения товаров или услуг с государством-членом;

(e) связь способа использования знака, указателя делового предприятия или названия домена с государством-членом, включая:

(i) указал ли пользователь, в связи с использованием знака, адрес, номер телефона или другие контактные данные в государстве-члене; или

(ii) используется ли знак, указатель делового предприятия или название домена в связи с названием домена, зарегистрированным согласно доменам верхнего уровня в соответствии со стандартом ISO 3166 для кодов стран, в отношении государства-члена.

[Конец приложения и документа]

²⁶ Сформулировано на основе статьи 3 Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны знаков и других прав промышленной собственности в Интернете.